

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE “ DOMINIO.ES”. Cederroth Ibérica, S.A.U. vs. D. J. V. F. (“Iecoterapia.es”).

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Cederroth Ibérica, S.A.U., con domicilio en Fuenlabrada (Madrid).

El representante autorizado por la demandante es D^a. S. M., con domicilio en Madrid (España).

Demandado: D. J. V. F., con domicilio en Madrid (España).

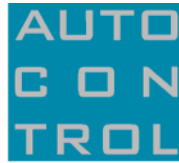
2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio **<Iecoterapia.es>**.

La compañía que figura como agente registrador del dominio es Piensa Solutions.

3) Iter procedimental.

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) el 1 de diciembre de 2008. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”), con fecha 22 de diciembre de 2008, Autocontrol notificó la demanda al demandado, tanto por mensajero como por correo electrónico. El demandado no contestó a la demanda. Autocontrol designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 2 de febrero de 2009, la “Declaración de Imparcialidad e Independencia”, de conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

4) Hechos relevantes.

La Demandante es la entidad Cederroth Ibérica, S.A.U., filial española de la multinacional Cederroth International. Ambas compañías se dedican a la fabricación, venta y distribución de una amplia gama de productos farmacéuticos y terapéuticos.

La demandante es titular registral de las siguientes marcas con efectos en España: Marca Internacional nº 449947A "LECO" (denominativa), concedida el 15 de diciembre de 1979 (clases 5, 10, 17 y 20); Marca Española nº 898318 "LECO" (denominativa), solicitada el 10 de enero de 1979 y concedida el 5 de mayo de 1980 (clase 5); y Marca Española nº 2123760 "LECO" (mixta), solicitada el 4 de noviembre de 1997 y concedida el 22 de marzo de 1999 (clase 10).

El Demandado es D. J. V. F.

El nombre de dominio "lecoterapia.es" fue registrado por el Demandado el 29 de julio de 2008.

El Demandado desempeñó, hasta el día 1 de febrero de 2006, el cargo de Consejero Delegado en la sociedad demandante. Con anterioridad, el Demandado había registrado el nombre de dominio <lecosalud.es>. La Demandante presentó demanda ante Autocontrol reclamando la transferencia de este nombre de dominio. Mediante Decisión del Experto de 29 de agosto de 2008 se acordó la transferencia a Cederroth Ibérica del nombre de dominio <lecosalud.es>. El Demandado solicitó el nombre de dominio <lecoterapia.es> tan solo un mes después de que se dictara la Decisión del Experto ordenando la transferencia del nombre de dominio <lecosalud.es>.

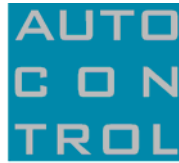
El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio <lecoterapia.es> está inactivo.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la demandante afirma:

- La sociedad Cederroth Ibérica, S.A.U. es la filial española de la multinacional Cederroth International. Ambas compañías se dedican a la fabricación, distribución y venta de una amplia gama de productos de cuidado personal y productos de primeros auxilios, dentro del sector de la terapia. Cederroth Ibérica es titular de varias marcas de productos sanitarios de gran éxito comercial en España, como las plantillas y calzado "LECO", los apósitos "SALVELOX" y "SALVITAS" y la pasta dentífrica "DENTABRIT".
- La sociedad Cederroth Ibérica es titular registral de varios registros de Marcas con efectos en España. En concreto es titular de la Marca Internacional nº 449947A "LECO" (denominativa), concedida el 15 de diciembre de 1979 (clases 5, 10, 17 y 20); Marca Española nº 898318 "LECO" (denominativa), solicitada el 10 de enero de 1979 y concedida el 5 de mayo de 1980 (clase 5); y Marca Española nº 2123760 "LECO" (mixta), solicitada el 4 de noviembre de 1997 y concedida el 22 de marzo de 1999 (clase 10). Todas estas marcas están concedidas para distinguir productos sanitarios del área de la terapia y de la terapia reparadora.
- La marca "LECO" es una marca notoriamente conocida en el sector del calzado terapéutico.
- El Demandado desempeñó el cargo de Consejero Delegado de Cederroth Ibérica hasta el 1 de febrero de 2006. Dos años después de cesar en su cargo, el 29 de julio de 2008, el Demandado



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

registra el nombre de dominio <lecoterapia.es> que incluye la marca notoria “LECO”. Este registro se produce, así mismo, un mes después de que la Demandante reclamara ante Autocontrol la transferencia del nombre de dominio <lecosalud.es> que había sido igualmente registrado por el Demandado.

- El nombre de dominio registrado por el Demandado es similar hasta el punto de causar confusión o asociación en el mercado con las marcas registradas “LECO”, puesto que ambos distintivos solo se diferencian en un término genérico que, además, es indicativo de la actividad de la Demandante y descriptivo de los productos para los que están registradas las marcas “LECO”.
- El Demandado no tiene un derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio <lecoterapia.es>. Esto se pone de manifiesto si se tiene en cuenta: a) que el nombre de dominio se registra un mes después de formular la Demandante otra demanda para la recuperación del nombre de dominio <lecosalud.es>; b) que no existe noticia alguna de uso de buena fe por parte del Demandado; c) que ningún operador del mercado español tiene derechos sobre el distintivo “LECO” para el campo relacionado con la salud o la terapia; d) que el Demandado conocía la existencia de las marcas “LECO” puesto que trabajó para la Demandante; e) que el Demandado solo registra el nombre de dominio una vez que ha cesado en su cargo en Cederroth Ibérica; y f) que es el segundo nombre de dominio que el Demandado registra incluyendo la marca “LECO”.
- El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe puesto que: a) por su cargo de Consejero Delegado, el Demandado conocía la existencia de las marcas registradas “LECO” y de su éxito comercial; b) el Demandado ha solicitado también el registro de varios signos distintivos que incluyen el término “LECO”, como son la marca “LECO SYSTEM” y el nombre comercial “LECO MASSAGE SYSTEM”; y c) el Demandado ha registrado con anterioridad el nombre de dominio <lecosalud.es> que fue recuperado por la Demandante utilizando este mismo procedimiento de resolución de conflictos administrado por Autocontrol.

La Demandante en su Demanda termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <lecoterapia.es>.

B. Demandado.

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

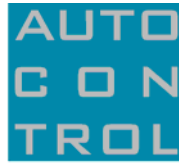
II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

2) Falta de contestación a la demanda por parte del demandado.

El Demandado no ha contestado a la demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (así se ha pronunciado la Doctrina del Centro OMPI en los Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank Ag v. Giego-Arturo Bruckner*; D2001-1183, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez*; D-2001-1479, *Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez*; D2002-0908, *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García y D2002-1088, Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso*).

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti*).

3) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:

Tal y como se establece en el artículo 2 del “Reglamento” los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

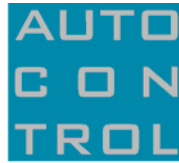
4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La Demandante ha demostrado que es titular de las siguientes marcas con efectos en España: Marca Internacional nº 449947A “LECO” (denominativa), concedida el 15 de diciembre de 1979 (clases 5, 10, 17 y 20); Marca Española nº 898318 “LECO” (denominativa), solicitada el 10 de enero de 1979 y concedida el 5 de mayo de 1980 (clase 5); y Marca Española nº 2123760 “LECO” (mixta), solicitada el 4 de noviembre de 1997 y concedida el 22 de marzo de 1999 (clase 10). Todas estas marcas de la Demandante están actualmente en vigor.

El nombre de dominio objeto de controversia es <lecoterapia.es>.

Es evidente que no existe identidad entre el nombre de dominio <lecoterapia.es> y las marcas “LECO” de la Demandante antes mencionadas. Por ello, la cuestión se centra en determinar si existe entre nombre de dominio y marca una similitud capaz de crear confusión.

El nombre de dominio <lecoterapia.es> incluye la denominación “LECO” que constituye la denominación íntegra de las marcas de la Demandante, si bien en este caso se acompaña del término “terapia”. Por ello, lo que hay que preguntarse es si la adición en el nombre de dominio del término “terapia” a la denominación “leco”, idéntica a las marcas registradas, es suficiente para evitar la



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

confusión. Y la respuesta a esta pregunta es, sin duda, negativa.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el nombre de dominio solo se diferencia de las marcas registradas en la adición del término “terapia” que, no solo es un término genérico que no aporta distintividad ninguna (STS, Sala 3ª de 19 de febrero de 1973, 11 de octubre de 1980, 12 de diciembre de 1996 y 23 de noviembre de 1995, entre otras muchas), sino que, además, y sobre todo, es el término que describe los productos para los que están registradas las marcas de la Demandante.

Es sabido que en los procedimientos de resolución de conflictos para nombres de dominio la comparación debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario incluir en la comparación los productos o servicios para los que la marca ha sido concedida. Sin embargo, en este caso no puede obviarse, a la hora de valorar la confusión, el hecho de que una de las marcas del Demandante está registrada precisamente para distinguir “productos terapéuticos”. Es decir, el nombre de dominio objeto del presente procedimiento se forma añadiendo a la marca del Demandante el término que describe los productos para los que está registrada esa marca.

Por ello, la adición en el nombre de dominio del término “terapia” a la denominación “leco”, lejos de distinguir este nombre de dominio de las marcas de la Demandante, lo que hace es potenciar la confusión entre marca y nombre de dominio (Casos OMPI No. D2000-0477 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsuks & Walmarket Puerto Rico* y No. D2000-0022 *Perfumes Christian Dior v. 1 Netpower, Inc.*).

En este caso, la confusión se ve además reforzada por el hecho de que, tal y como ha acreditado la Demandante, la marca “LECO” para distinguir productos terapéuticos, en especial calzado y plantillas terapéuticas, goza de cierta notoriedad en dicho sector.

No cabe, pues, duda alguna de la existencia de una similitud entre el nombre de dominio registrado por el Demandado y las marcas de la Demandante capaz de crear confusión.

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

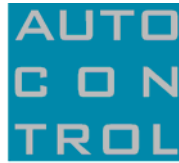
5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones y pruebas aportadas con la demanda se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca “LECO” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <lecoterapia.es>.

El Demandado al no contestar la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

No obstante, como ya se ha expuesto con anterioridad, el hecho de que el Demandado no haya hecho alegaciones para justificar su derecho o interés legítimo no significa que el Experto pueda resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del demandado, por el contrario el Experto tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso (Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo Bruckner*; D2001-1183 *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez*; D2001-1479 *Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez*; D2002-0908 *Pans & Company Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García*, D2002-1088 *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso*).

Pues bien, en este caso, concurre una circunstancia que tiene especial relevancia a la hora de valorar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

En efecto, de la prueba aportada por la Demandante se desprende que el Demandado ha sido durante un tiempo Consejero Delegado de la sociedad demandante titular de la marca "LECO". El hecho de que el Demandado ocupara un cargo de representación en la empresa demandante y conociera, por ello, la existencia de las marcas "LECO" aleja la posibilidad de que el Demandado tuviera un motivo aparentemente legal para registrar este nombre de dominio y nos acerca más a un registro de mala fe de un nombre de dominio que incluye las marcas de las que es titular una sociedad con la que el Demandado ha estado vinculado en el pasado.

A la vista de estos datos, hay que concluir que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <lecoterapia.es>.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Está probado que el nombre de dominio <lecoterapia.es> se registró con posterioridad al registro de las marcas "LECO" de la Demandante y está igualmente probado que al hacer el registro del nombre de dominio el Demandado conocía, perfectamente, la existencia de estas marcas.

En efecto, la Demandante ha acreditado que el Demandado fue Consejero Delegado de la sociedad demandante hasta el día 1 de febrero de 2006. Siendo esto así, es evidente que el Demandado al registrar su nombre de dominio conocía perfectamente las marcas "LECO", así como la vinculación de estas marcas con la compañía Cederroth.

No es posible, pues, mantener que la elección del nombre de dominio <lecoterapia.es>, pueda deberse a una casualidad. Por el contrario, el Demandante ha elegido el nombre de dominio <lecoterapia.es> con el pleno conocimiento de que dicho nombre incluía las marcas de la Demandante. Y además, de forma totalmente consciente, ha añadido a la marca el término que describe los productos para los que están registradas las marcas de la Demandante.

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Pero es que, además, se da en este caso otra consideración que permite hablar de mala fe en el registro del nombre de dominio.

Así, un factor que hay que tener en cuenta, es que el Demandado ya ha sido condenado con anterioridad a transferir a la Demandante el nombre de dominio <lecosalud.es> que incluye también las marcas "LECO". De hecho, la solicitud de registro del nombre de dominio <lecoterapia.es> se produce tan solo un mes después de que se formulara la demanda para obtener la transferencia del nombre de dominio <lecosalud.es>. Una actuación de ese tipo denota la existencia de mala fe en el registro, puesto que no puede calificarse de otra manera una actuación que consiste en registrar sistemáticamente nombres de dominio coincidentes con la marca de otra entidad con la que, además, se ha estado vinculado en el pasado (Caso OMPI N° D-2002-1088 *Transportes y Distribución, S.A Tradisa v. Antonio Llanos Alonso*; Caso *Open Bank Santander Consumer v. Cibergirona, S.L.*).

Por todo ello hay que concluir que el Demandado ha registrado de mala fe el nombre de dominio <lecoterapia.es>.



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <lecoterapia.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 13 de febrero de 2009